

## **DECISION N° 954/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « METROMILAN + Logo » n° 104852**

#### **LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 104852 de la marque « METROMILAN + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 septembre 2019 par la société METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

**Attendu que** la marque « METROMILAN + Logo » a été déposée le 05 novembre 2018 par la société METRO AGARBATTI COMPANY et enregistrée sous le n° 104852 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2019 paru le 2508 mars 2019 ;

**Attendu que** la société METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle propriétaire de la marque « MGM + Logo » n° 55443 déposée le 26 juin 2006 dans les classes 38 et 41 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement de 2016 ; qu'étant le premier à solliciter l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif de faire usage de sa marque pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que pour des produits et services similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entrainerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Que** la marque « METROMILAN + Logo » n° 104852 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) et (c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les

mêmes produits ou services ou pour les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

**Que** du point de vue conceptuel ou intellectuel, la marque du déposant est une imitation frauduleuse du logo du LION qui constitue l'élément d'attaque et prépondérant de sa marque antérieure ; que les termes « METRO MILAN », le logo du chat et des autres éléments subsidiaires dans la marque contestée ne sont pas distinctifs et ne suppriment pas le risque de confusion qui existe entre les deux marques ce d'autant plus que l'abréviation du termes « METRO MILAN » (MM) est similaire à la marque « MGM » de l'opposant ;

**Que** s'agissant des produits et services en conflit, les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée en classe 3 sont similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure a fait l'objet d'une concession de licence et de franchise ;

Qu'en outre, sa marque antérieure n° 55443 est une marque notoire conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord ADPIC ; qu'à ce titre, elle doit bénéficier d'une protection supplémentaire de telle sorte que l'enregistrement contesté doit être radié conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Attendu que** la société METRO AGARBATTI COMPANY fait valoir dans son mémoire en réplique que sa marque « METRO MILAN CAT BRAND + Logo » n° 104852 est un signe arbitraire et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, sa marque n'est ni identique ni similaire au droit antérieur invoqué par l'opposant ; qu'elle n'est pas non plus contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois comme le prétend l'opposant ; qu'elle ne couvre pas des produits ou services identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion pour les consommateurs et les milieux commerciaux ;

**Que** du point de vue visuel et phonétique, la comparaison des deux marques telles qu'elles ont été déposées laisse apparaître que sa marque est constituée des termes « METROMILAN » inscrits au-dessus d'une figure géométrique et au bas du logo les termes CAT et BRAND avec trois étoiles de chaque côté au bas dudit logo ; que par contre, la marque antérieure est une marque complexe constituée par un lion rugissant dans une figure géométrique au bas de laquelle sont inscrits les lettres « MGM » ;

**Que** même les éléments verbaux « MGM » pour le droit antérieur invoqué et « METROMILAN, CAT BRAND » pour sa marque ne se ressemblent pas et ne se prononcent pas de la même manière ; que dès lors, les deux marques en conflit présentent plus de différences que de ressemblances et la confusion est insusceptible de se produire pour le consommateur d'attention moyenne ; que l'opposant ne rapporte pas la preuve que sa marque est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ; qu'en ce qui concerne le contentieux de la marque notoire, l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'il relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire des Etats membres de l'Organisation ;

**Que** sa marque a été déposée pour couvrir les produits de classe 3 ; que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires, encore moins complémentaires aux services des classes 38 et 41 couverts par la marque antérieure de l'opposant ; que l'opposition n'est pas fondée ; qu'en conséquence elle doit être rejetée ;

**Attendu que** les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



MGM & Lion device (2006)

Marque n° 55443  
Marque de l'opposant



Marque n° 104852  
Marque du déposant

**Attendu que** les droits conférés à la société METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP par l'enregistrement de la marque « MGM + Logo » n° 55443 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les services des classes 38 et 41 ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits différents de la classe différente 3, en raison du principe de la spécialité des marques, en ce que les produits de la classe 3 couverts par la marque « METROMILAN » n° 104852 du déposant ne sont ni identiques, ni similaires, ni complémentaires aux services des classes 38 et 41 couverts par les droits antérieurs invoqués,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 104852 de la marque « METROMILAN + Logo » formulée par la société METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 104852 de la marque « METROMILAN + Logo » est rejetée.

**Article 3** : La société METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 12 Août 2020

**(e) Denis L. BOHOUSSOU**